

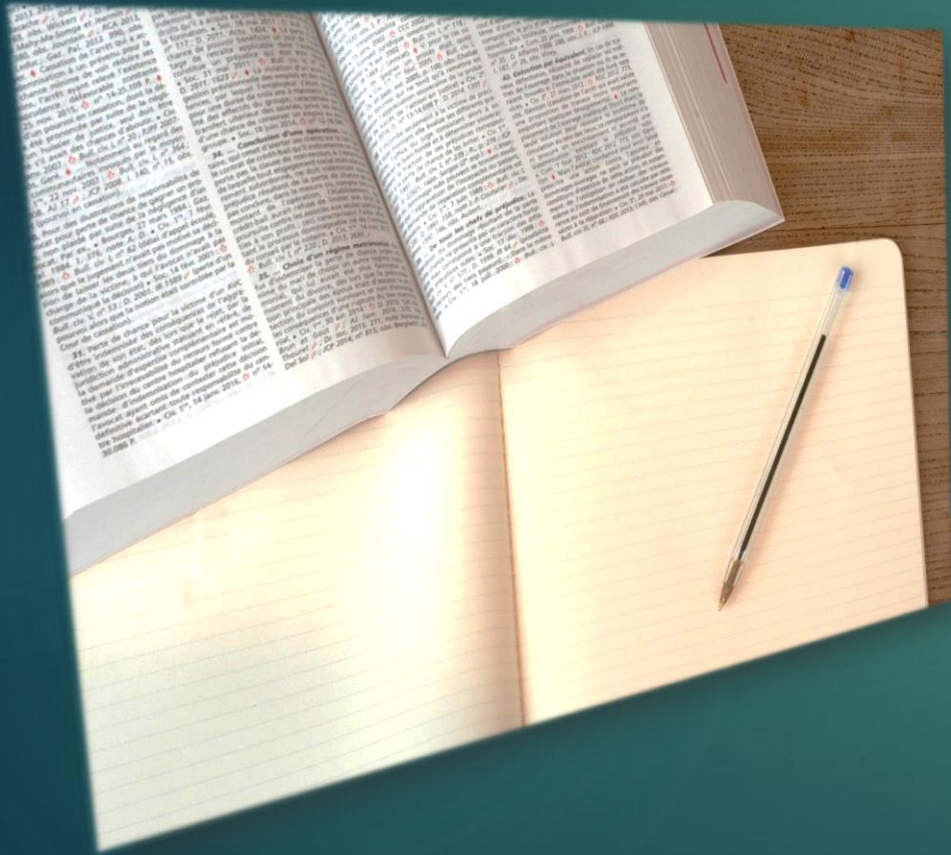
Noi reglementări privind procedurile judiciare având ca obiect mărcile și indicațiile geografice

CRINA NICOLETA FRISCH

Reglementarea actuală

- ▶ Acțiunile în anularea mărcilor reglementate de art. 47 al Legii nr.84/1998, republicată
- ▶ Acțiunile având ca obiect decăderea titularului art. 46 și 47 al Legii nr.84/1998 republicata
- ▶ Două proceduri privind stingerea drepturilor sau a mărcilor: anulări și decăderi
- ▶ Competența în prima instanță: Tribunalul București
- ▶ Prevederi virtual identice pentru mărcile colective în art. 53 și 54 din Legea nr.84/1998

Modificarea propusă



- ▶ Noul sediu al competenței va fi art. 47¹: "anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 47, art. 54 sau art. 60, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii potrivit prevederilor art. 46, art. 53 sau art. 60¹ pot fi solicitate:
 - ▶ a) pe cale judiciară, la Tribunalul București sau
 - ▶ b) pe cale administrativă la OSIM"

Reclamantul are alegere de acțiune?

- ▶ Din economia textului de lege am interpreta că da!
- ▶ Ce consecințe apar?
- ▶ Cine va asigura reprezentarea?
- ▶ Care sunt normele procedurale după care se vor judeca?
- ▶ Regulamentul de aplicare în formă modificată va trata pe larg această posibilitate de alegere?



Comisia de Soluționare a Contestățiilor

- ▶ În reglementarea actuală potrivit art. 86 alin. (1): „Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice pot fi contestate la oficiu de orice persoană interesată”.
- ▶ Tot în competența Comisiei de Contestății intră și Deciziile OSIM având ca obiect înscrierea cesiunii și licenței în Registrul mărcilor.
- ▶ Deci o procedură administrativă a contestațiilor sau una judiciară?

Normele procedurale aplicabile contestățiilor

- ▶ Regulamentul de aplicare ale Legii nr. 84/1998, republicată în art. 48 și următoarele reglementează procedura de soluționare, competența, organizare a Comisiei, fiind o normă cu caracter special.
- ▶ În actuala prevedere se indică că normele procedurale se completează cu cele ale Codului de procedură civilă.
- ▶ Reprezentarea în fața Comisiei: avocat, consilier PI, persoanele juridice pot fi reprezentate prin organe de conducere (reprezentant legal) sau consilier juridic, se exclude oare reprezentarea prin avocat sau consilier PI? (art. 50 alin. (8)).

O singură Comisie sau mai multe?

- ▶ Anulările și decăderile vor intra în competența actualei Comisii de Contestații?
sau
- ▶ Vor fi constituite mai multe Comisii (organe cu activitate jurisdicțională)?
In forma de modificare nu reiese clar.
- ▶ Există norme procedurale aplicabile tuturor litigiilor?
- ▶ Vor fi beneficii în favoarea titularilor prin trecerea acestor litigii în subordinea OSIM?

Costuri

- ▶ Dacă reprezentarea poate fi asigurată și de un consilier PI, teoretic costurile sunt mai reduse, onorarii mai mici decât în cazul avocaților.
- ▶ Taxele de timbru vs. taxa OSIM, actualmente 300 Ron taxă judiciară și 250 EUR taxă OSIM (pentru proceduri inter-parte, ex-parte 150 EUR)
- ▶ Partea care pierde va fi obligată la suportarea costurilor?
- ▶ Vom avea o plafonare a acestora ca și în cazul EUIPO, CEDO, CJUE?



Cererile reconvenționale de decădere sau anulare

- ▶ Prevăzute de art. 128 al Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene
- ▶ În cazul în care cererile de decădere sau anulare se formulează prin cerere reconvențională în cazul unei acțiuni principale având ca obiect încălcarea unei mărci UE, poate fi de competența instanțelor naționale.
- ▶ Oare care este aspectul care a fost avut în vedere prin articolul menționat de modificare al legii naționale? Proceduri judiciare și administrative?

Regulamentul de aplicare

- ▶ Va fi in masură să clarifice toate normele procedurale și de competență?

Ramâne de văzut...